

Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore

Vigésima tercera sesión
Ginebra, 4 a 8 de febrero de 2013

INFORMACIÓN RELATIVA AL REQUISITO DE DIVULGACIÓN EN LA LEY DE NORUEGA

Documento presentado por la Delegación de Noruega

1. El 31 de enero de 2013, la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) recibió de la Delegación de Noruega una solicitud para que se presente el documento "Comunicación de Noruega al CIG: Información relativa al requisito de divulgación en la Ley de Noruega" como documento de información en el punto 6 del orden del día de la vigésima tercera sesión del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore ("el CIG").

2. De conformidad con dicha solicitud, el Anexo del presente documento contiene el documento presentado por la Delegación de Noruega.

3. *Se invita al CIG a tomar nota del presente documento y de su Anexo.*

[Sigue el Anexo]

COMUNICACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE NORUEGA AL CIG: INFORMACIÓN RELATIVA AL REQUISITO DE DIVULGACIÓN EN LA LEY DE NORUEGA

1. INTRODUCCIÓN

En las sesiones anteriores del CIG, muchas delegaciones han pedido información sobre el cumplimiento de los requisitos de divulgación previstos en las leyes nacionales. En la presente comunicación, Noruega presenta los requisitos de divulgación de la Ley de Patentes y la Ley de Derechos de Obtentor y algunas conclusiones preliminares extraídas de un examen en curso de los requisitos de divulgación. En el presente documento se resume principalmente la información presentada al CIG en ocasiones anteriores. No obstante, la información relativa al examen en curso no ha sido presentada con anterioridad.

2. LEY DE PATENTES – DIVULGACIÓN DEL ORIGEN DE MATERIAL BIOLÓGICO

Cuando la Directiva de la UE relativa a la protección jurídica de las invenciones biológicas (98/44/CE) fue aplicada en la Ley de Patentes de Noruega (del 1 de febrero de 2004) se introdujo una disposición adicional. Dicha disposición obliga al solicitante a divulgar, en la solicitud de patente, el origen del material biológico relacionado con la invención o que se utiliza en ella. El propósito de la disposición es cumplir los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). En el borrador de la resolución presentada en el Parlamento Noruego (Stortinget) se establece lo siguiente (traducción oficiosa del noruego):

“Si el solicitante de patente divulga el país de origen, resulta más fácil controlar si los recursos genéticos se han recolectado de conformidad con la legislación nacional en lo que respecta al consentimiento y si se han cumplido las posibles condiciones para la obtención de dicho consentimiento. La obligación de divulgar el origen puede contribuir asimismo a que los solicitantes de patentes adquieran conciencia de la importancia de que se cumpla lo dispuesto en el CDB tal y como se aplica en los diversos países. Si se facilita información sobre el país de origen, puede además ser más fácil decidir si se cumplen las condiciones de patentabilidad o si la solicitud atañe a algo conocido (conocimientos tradicionales u otro material similar)”.

Si la invención guarda relación con material biológico o utiliza material biológico, de la primera frase del primer párrafo del artículo 8 b de la Ley de Patentes se deriva que el solicitante debe divulgar el país del cual el inventor obtuvo o recolectó el material biológico (el país que lo suministra). Además, en la segunda frase del primer párrafo del artículo 8 b se establece que cuando en la legislación nacional del país que suministra el material genético se exija haber obtenido el consentimiento para obtener o recolectar el material biológico, el solicitante deberá facilitar a la Oficina Noruega de Propiedad Industrial información en que se confirme que se ha obtenido dicho consentimiento.

En la primera frase del segundo párrafo del artículo 8 se establece que, si el país que suministra el material biológico no es el mismo que el país de origen, el solicitante deberá informar a la Oficina de Propiedad Industrial de ambos países. De la segunda frase del segundo párrafo del artículo 8 b se desprende que el país de origen del material biológico es el país del que se recolectó el material de su entorno natural. Si la ley nacional del país de origen establece que para recolectar el material biológico debe obtenerse el consentimiento, el solicitante deberá informar en la solicitud si se ha obtenido el consentimiento (véase la tercera frase del segundo párrafo del artículo 8 b). Si el solicitante no conoce ni el país de origen del material biológico ni la ley nacional del país de origen, deberá informar al respecto a la Oficina de Propiedad Industrial (véase la cuarta frase del segundo párrafo del artículo 8 b).

En la primera frase del tercer párrafo del artículo 8 b se establece que la obligación de divulgación relativa al material biológico que figura en el primer y segundo párrafos del artículo 8 b se aplica aun cuando el inventor haya cambiado la estructura del material biológico. El artículo 8 c (y no el 8 b) se aplica si el material biológico procede de seres humanos.

En virtud de la primera frase del segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de Patentes, el requisito de divulgación del material biológico no se aplica a las solicitudes internacionales de patente, esto es, solicitudes presentadas en el marco del PCT. Y la razón de ello es que el legislador consideró que establecer ese requisito no estaba en sintonía con lo dispuesto en el PCT.

De conformidad con el CPE, las solicitudes de patente europea se tramitan en la Oficina Europea de Patentes. El Convenio no regula la cuestión de la divulgación y no refleja el artículo 8 b de la Ley de Patentes. La obligación de divulgar en consecuencia se aplica únicamente a las solicitudes nacionales de patente. Las solicitudes presentadas en el marco del PCT y del CPE constituyen aproximadamente el 80% de las patentes concedidas en Noruega durante los últimos años.

El incumplimiento de la obligación de divulgación conforme al artículo 8 b se castiga si la acción entra en el marco del artículo 166 del Código Penal Civil General (véase la primera frase del cuarto párrafo del artículo 8 b). Dicho artículo regula y contempla las situaciones en que una persona facilita intencionadamente información incorrecta. Por ejemplo, dar información incorrecta sobre el país de origen o sobre la obtención del consentimiento. También se castigará a una persona que declare erróneamente que carece de información relativa al país de origen, etcétera, cuando lo haga intencionadamente. La negativa a facilitar información no se castiga en virtud del artículo 166 del Código Penal Civil General.

En virtud de la segunda frase del cuarto párrafo del artículo 8, el incumplimiento de la obligación de divulgación no afecta a la tramitación de la solicitud de patente ni a la validación de una concesión de patente. Lo mismo se desprende del párrafo 27 del preámbulo de la Directiva 98/44/CE. Ello implica que la tramitación de la solicitud debe seguir el proceso habitual, aun cuando el solicitante rehúse a facilitar información o cuando se haya descubierto que el solicitante ha facilitado información incorrecta.

3. LEY DE PATENTES – DIVULGACIÓN DEL ORIGEN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL

La disposición sobre divulgación que consta en el artículo 8 b de la Ley de Patentes fue modificada en sintonía con la Ley N° 100 sobre la Diversidad Natural, de 19 de junio de 2009, a los fines de contemplar también los conocimientos tradicionales relacionados o utilizados en el marco de una invención. La disposición entró en vigor el 1 de julio de 2009. El deber de divulgar información relativa a los conocimientos tradicionales no se aplica a las solicitudes presentadas en virtud del PCT o el Convenio sobre la Patente Europea (CPE).

Por otro lado, se añadió una disposición en la tercera frase del tercer párrafo del artículo 8 b. En esa disposición se estipula que cuando se adquiera material biológico conforme a los artículos 12.2 y 12.3 del Tratado Internacional de 3 de noviembre de 2001 sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, deberá adjuntarse a la solicitud de patente una copia del acuerdo estándar de transferencia de material, contemplado en el artículo 12.4 de dicho tratado, en lugar de la información prevista en el primer y segundo párrafos del artículo 8 b. La razón de ello es que en el artículo 11 del Tratado se establece un sistema multilateral que facilita el acceso al material fitogénético para la alimentación y la agricultura. La facilitación del acceso se estipula en el artículo 12.4 del Tratado, con arreglo a un acuerdo estándar de transferencia de material que contenga disposiciones específicas sobre las condiciones para facilitar el acceso en virtud del sistema multilateral.

4. REQUISITO DE DIVULGACIÓN EN LA LEY DE DERECHOS DE OBTENTOR

No existían disposiciones sobre la divulgación del origen en la Ley de Derechos de Obtentor hasta que entró en vigor, el 1 de junio de 2009, la Ley de 19 de junio de 2009 sobre la Diversidad Natural. A raíz de esa Ley se introdujo en el artículo 4 de la Ley de Derechos de Obtentor una obligación similar a la que contempla en el artículo 8 b de la Ley de Patentes, a saber, la obligación de divulgar el origen del material biológico y los conocimientos tradicionales utilizados para la creación de la nueva variedad. Eso significa que habrá de suministrarse información sobre el país de origen, etc., en relación con el material vegetal y los posibles conocimientos tradicionales. Las disposiciones penales son las mismas que las que se contemplan en el artículo 8 b de la Ley de Patentes, concretamente, la aplicación del artículo 166 del Código Penal Civil General. El incumplimiento de la obligación de divulgar no influye en la tramitación ni de la solicitud ni en la validez de la obtención vegetal protegida.

5. EXPERIENCIAS HASTA ENERO DE 2013 EN RELACIÓN CON EL REQUISITO DE DIVULGACIÓN CONTEMPLADO EN LA LEY DE PATENTES

A instancias del Parlamento (*Stortinget*) el Gobierno ha emprendido una investigación sobre el cumplimiento que se ha dado hasta la fecha al requisito de divulgación. En 2012 se distribuyó un documento de consulta y el Gobierno presentará al Parlamento las conclusiones de su investigación en el transcurso de 2013. A continuación se exponen varias conclusiones preliminares de dicha investigación:

El requisito de divulgación acerca del material biológico entró en vigor el 1 de febrero de 2004.

La Oficina de Propiedad Industrial de Noruega ha adoptado varias medidas para velar por que se cumpla la obligación de divulgación. Si dicha Oficina es informada acerca de solicitudes contempladas en el artículo 8 b en las que no se suministra la información exigida, informa a los solicitantes interesados acerca de dicha deficiencia.

En enero de 2013, la Oficina de Propiedad Industrial de Noruega había iniciado la tramitación de 26 solicitudes como las que se contemplan en el artículo 8 b). Todas ellas guardan relación con material biológico. Ninguna de ellas tiene que ver con conocimientos tradicionales. Veinte de esas 26 solicitudes no están a disposición del público. De esas 20 solicitudes, dos todavía están siendo tramitadas mientras que 18 han sido retiradas o abandonadas. Las otras seis solicitudes, que están a disposición del público, se dividen de la forma siguiente: dos han sido abandonadas, dos han sido concedidas y dos todavía están siendo objeto de tramitación. En los dos casos en los que la solicitud ha sido aprobada se había suministrado información en materia de divulgación.

Del total de 26 solicitudes, en diez se había cumplido la obligación de divulgación ya en la fase de presentación. Dieciséis solicitudes carecían de la información necesaria conforme al artículo 8 b). La Oficina de Propiedad Industrial informó a los solicitantes de seis de dichas solicitudes acerca de la carencia de dicha información obligatoria. En una de esas seis solicitudes, la información fue suministrada ulteriormente. La Oficina de Propiedad Industrial no ha solicitado información con respecto a las diez solicitudes restantes, que han sido archivadas.

La experiencia recabada por la Oficina de Propiedad Industrial de Noruega apunta a que la información obtenida conforme a lo dispuesto en el artículo 8 b) es importante a la hora de tramitar solicitudes de patente. Dicha información constituye una base más sólida para evaluar en qué medida se cumplen los requisitos de novedad y actividad inventiva. Por otro lado, los recursos utilizados por la Oficina de Propiedad Industrial para cumplir las obligaciones dimanantes del artículo 8 b) son limitados.

6. EXTRACTOS DE LA LEGISLACIÓN PERTINENTE

En la Ley de Patentes (Ley de Patentes N° 9 de 15 de diciembre de 1967, modificada por última vez el 26 de marzo de 2010 y que entró en vigor el 1 de julio de 2010) (traducción oficiosa del noruego) se estipula lo siguiente:

Artículo 8 b) Cuando una invención guarde relación con o utilice material biológico o conocimientos tradicionales, la solicitud de patente deberá incluir información sobre el país en el que el inventor recolectó u obtuvo el material o los conocimientos (país proveedor). Si de la legislación nacional del país proveedor se desprende que el acceso al material biológico o la utilización de los conocimientos tradicionales están sujetos al consentimiento previo, deberá indicarse en la solicitud si se ha obtenido dicho consentimiento.

Si el país proveedor no es el país de origen del material biológico o de los conocimientos tradicionales, en la solicitud también debería indicarse el país de origen. En lo que respecta al material biológico, se entenderá por país de origen, el país del cual el material se obtuvo en el entorno natural y, en lo que respecta a los conocimientos tradicionales, el país en el cual se hayan originado los conocimientos. Si en la legislación nacional del país de origen se exige que el acceso al material biológico o el uso de los conocimientos tradicionales estén sujetos al consentimiento previo, deberá indicarse en la solicitud si se ha obtenido dicho consentimiento. Si se desconoce la información solicitada en ese apartado, el solicitante deberá indicarlo.

En lo que respecta al material biológico, la obligación de divulgar la información como se contempla en el primer y segundo párrafos se aplica aun cuando el inventor haya alterado la estructura del material recibido. La obligación de divulgar la información no se aplica al material biológico derivado del cuerpo humano. Si se ha dado acceso al material biológico con arreglo al artículo 12.2 y al artículo 12.3 del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, de 3 de noviembre de 2001, en lugar de la información mencionada en los párrafos primero y segundo deberá adjuntarse a la solicitud de patente una copia del acuerdo estándar de transferencia de material, según se dispone en el artículo 12.4 del Tratado.

El incumplimiento del deber de divulgar información será sancionable conforme al artículo 166 del Código Penal Civil General. El deber de divulgar información no va en perjuicio del examen de las solicitudes de patente y de la validez de los derechos que se deriven de las patentes expedidas.

Artículo 1 [extracto] Por material biológico se entenderá, a los efectos del presente texto, todo material que contenga información genética y pueda reproducirse por sí mismo o ser reproducido en un sistema biológico.

Primera frase del segundo párrafo del artículo 33. Las disposiciones de los artículos 8 b y 8.c no se aplican a las solicitudes internacionales.

Artículo 166 del Código Penal Civil General:

Toda persona será pasible de multa o de reclusión por un plazo que no excederá de dos años si presta falso testimonio ante un tribunal o ante un notario o en una declaración que presente al tribunal en tanto que parte o como representante, o que verbalmente o por escrito dé falso testimonio ante cualquier autoridad pública en un caso en el que tenga la obligación de prestar dicho testimonio o cuando dicho testimonio deba servir de prueba.

Se aplicará la misma sanción a toda persona que preste falso testimonio o sea cómplice en la prestación de falso testimonio en cualquiera de los casos anteriormente mencionados.

[Fin del Anexo y del documento]